

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIOS “.es”

En Madrid, a 5 de agosto de 2014, Isabel Ramos Herranz, Experta designada por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la entidad CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST frente a R. P., en relación con el nombre de dominio “calvinkleinropainterior.es” dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I. ANTECEDENTES DE HECHO:

1-Calvin Klein Trademark Trust presentó una demanda contra D. R. P. el 3 de junio de 2014 en el marco del procedimiento de resolución extrajudicial de controversias contenido en Plan Nacional de Nombres de Domino bajo el código del país correspondiente a España (“es”), que fue aprobado mediante Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo (en adelante, Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo .es), solicitando la transmisión del nombre de dominio litigioso (“calvinkleinropainterior.es”) al demandante.

2-Las alegaciones de la demandante son someramente las siguientes: primero, que el nombre de domino litigioso es idéntico o similar hasta el punto causar confusión con las marcas sobre las que la sociedad demandante goza de derechos exclusivos; segundo, que no existen derechos o intereses legítimos por parte del titular del nombre de dominio sobre el señalado dominio objeto de la controversia y tercero que se ha registrado el nombre de domino de mala fe.

Determinado la demandante que es notoriamente conocido que Calvin Klein tiene una incuestionable notoriedad y renombre, que rebasa las fronteras españolas, se trataría, a juicio de la demandante, de una notoriedad y renombre mundial. Notoriedad y renombre que van unidos a la imagen de exclusiva mantenida a lo largo de los años y que conlleva su conocimiento por la generalidad del público consumidor. Y que uno de los productos más emblemáticos es la colección de ropa interior, que fue lanzada en 1990, con una campaña publicitaria de gran intensidad; campaña que tuvo un éxito tan importante que los *bóxers* objeto de la misma “*que mostraba uno de los modelos fueron conocidos por la gente como los Calvins*”. Y que la demandante es titular de varias marcas registradas con efectos en España, una marca española y dos marcas comunitarias. Señala también la demandante que el demandado utiliza la página web bajo el domino controvertido (www.calvinkleinropainterior.es) para ofertar y comercializar ropa interior de la marca Calvin

Klein falsificada, dando la impresión de que se trata de una tienda oficial de Calvin Klein; y que las citadas marcas fueron registradas con fecha anterior a la de registro del nombre de dominio litigioso y que tal nombre de dominio (“calvinkleinropainterior”) incorpora plenamente las marcas de la demandante, sin que haya de tomarse en cuenta que se añadan las palabras “ropainterior”. Que el demandado carece de intereses legítimos por no contar con licencia o relación de carácter contractual con la sociedad demandante y que el demandado escogió la marca notoria Calvin Klein con el fin de atraer usuarios a su página web; además, a juicio de la demandante, el demandado carecería de intereses legítimos por usar la página web bajo el dominio litigioso para ofertar y comercializar productos falsificados.

Finalmente, y por lo que respecta a la concurrencia de mala fe en el demandado, la demandante señala que por aplicación del art. 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio .es [cuya aprobación tuvo lugar a través de la Instrucción General de Red.es, de 7 de noviembre de 2005 (en adelante, Reglamento)], se da un indicio patente de la mala fe del demandado al configurar la página web bajo el nombre de dominio .es controvertido dando la falsa impresión de que se accede a una tienda Calvin Klein oficial (Calvin Klein store).

La pretensión de la demandante es que se le transmita el nombre de dominio “calvinkleinropainterior.com”.

3-Una vez trasladada la demanda a D. R. P., el demandado no ha contestado a la misma en el plazo estipulado.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1. El presente procedimiento tiene por finalidad solventar extrajudicialmente la controversia entre Calvin Klein Trademark Trust y D. R. P. respecto del nombre de dominio “calvinkleinropainterior.es” en aplicación de las normas del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo .es; esta última norma se complementa con su Reglamento. Se trata de un procedimiento ágil y eficaz (como se ha puesto de manifiesto en las resoluciones dictadas por el Experto de Autocontrol D. Anxo Tato Plaza de 26 de abril de 2006 “apelectronic” y de 28 de agosto de 2006 “media-markt”).
2. Se exige que se dé un registro especulativo o abusivo (de acuerdo con el Plan de Nombres de Dominio bajo .es, desarrollado por el art. 2 del Reglamento). El concepto de registro especulativo corresponde a los casos en los que el titular del nombre de dominio hubiera registrado tal dominio sin tener derechos o intereses legítimos sobre

el dominio objeto del litigio y cuando se registre o use de mala fe (así figura en la Disp. Adicional Única del Plan de Nombres de Dominio bajo .es).

Según el Reglamento, para que concurra el registro especulativo o abusivo han de darse, entre otros, los requisitos que siguen y que iremos analizando en relación con el caso objeto de esta controversia:

A) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el demandante ostente derechos previos:

Se protegen derechos previos al registro del nombre de dominio litigioso. Y derechos previos abarcan, de acuerdo con el art. 2 del Reglamento, a las marcas registradas o protegidas en España, como lo son las del demandante (una española denominativa, “Calvin Klein”, la nº 0950106, registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM, el 21 de septiembre de 1981, para productos y servicios de la clase 25, y que está vigente; una comunitaria figurativa, “Calvin Klein”, nº 000079707, registrada el 27 de octubre de 1998, para productos y servicios de las clases 3, 4, 8, 9, 14,16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35 y 42, y vigente; y una segunda marca comunitaria figurativa, registrada el 29 de enero de 1999, para productos y servicios en las clases 9 y 25, también vigente).

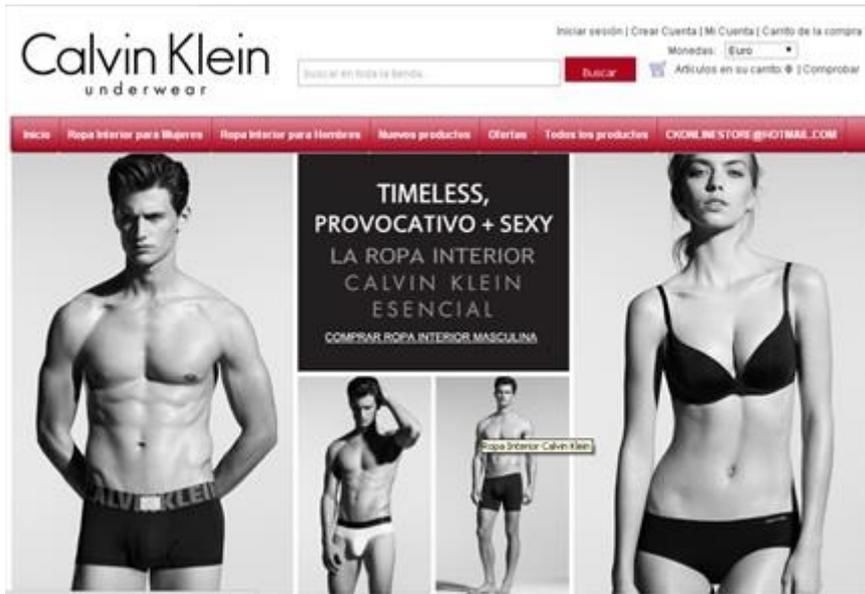
En el presente asunto se da similitud entre las marcas registradas por la demandante y el nombre de dominio titularidad del demandado (“calvinkleinropainterior”). Solamente se añade “ropainterior” a la denominación de la que es titular la demandada por tener derechos previos, registrados, sobre la misma. Por añadidura, los productos (de ropa interior) son idénticos a los ofertados en la página oficial de Calvin Klein.

El registro de las marcas señaladas por parte de la demandante se realizó con anterioridad al registro del nombre de dominio litigioso, que fue registrado el 10 de julio de 2013. Y el carácter notorio o renombrado de la denominación “Calvin Klein” implica que el demandado conocía la existencia de dicha denominación incluida en las marcas aludidas por la demandante en este procedimiento.

Además, causa confusión, porque el diseño de la *home page* o página de inicio www.calvinkleinropainterior.es, si bien no reproduce la página oficial de Calvin Klein, sí sigue el estilo de Calvin Klein (con modelos de ropa interior, en actitud similar: sexy) incorporando además en la parte izquierda superior una denominación idéntica o similar a la incluida en las marcas registradas de la demandante. Se recoge a continuación la denominación que consta en la parte izquierda superior de la señalada *home page* www.calvinkleinropainterior.es:

Calvin Klein underwear

Se muestra seguidamente el contenido a día 5 de agosto de 2014 de la *home page* de la web www.calvinkleinropainterior.es:



Cabe concluir que existe similitud entre el nombre de dominio objeto de la controversia y las marcas de Calvin Klein Trademark Trust hasta el punto de causar confusión.

B) Ausencia de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio:

El demandado crea la apariencia de estar vinculado con Calvin Klein Trademark Trust, cuando indica dentro de la página web bajo el nombre de dominio litigioso (“calvinkleinropainterior.es”), en el apartado “Acerca de nosotros” y en concreto en el epígrafe “Nuestra información” lo siguiente:

“Nuestra información

Hemos vendido Calvin Klein underwear durante años. Nuestro sitio ofrece el estilo Calvin Klein a un precio accesible sin los gastos de mercado actual. Al asociarnos con distribuidor oficial de Calvin Klein, garantizamos que todos nuestros artículos son 100% auténticos con embalaje original. Estamos dedicados a proporcionar la mejor calidad Calvin Klein underwear a nuestros clientes ahora. En 2013, Calvin Klein ofrecerá nuestro mejor servicio para que Ud. pueda adquirir los mejores productos de ropa interior.”

Así, alude al “estilo Calvin Klein” “a un precio accesible”, pero la realidad es que no es la página oficial de Calvin Klein. El demandado elige una denominación para el nombre del dominio del que es titular (“calvinkleinropainterior.es”) similar a la marca renombrada o al menos notoria “Calvin Klein”, con el fin de aprovecharse de la reputación ajena, atrayendo a la clientela que potencialmente pudiera acudir a la página oficial de Calvin Klein.

Además, la ausencia de contestación a la demanda pone de manifiesto la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre la denominación incorporada en el nombre de dominio controvertido: “calvinkleinropainterior.es”.

No existen entonces derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio “calvinkleinropainterior.es” por parte del demandado.

C) *Registro o uso de mala fe del nombre de dominio:*

Las circunstancias que se dan en el caso que es objeto de la presente controversia encajan dentro de los indicios de registro o uso de mala fe que aparecen en el art. 2 del Reglamento, ya que el demandado registró el nombre de dominio “calvinkleinropainterior.es” para atraer intencionadamente y con ánimo de lucro a usuarios de Internet a su página web creando confusión sobre la identidad del demandante. Pueden ser de aplicación al caso las resoluciones dictadas por los Expertos del Centro de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) siguientes: en el asunto *Grupo Picking Pack, S.A f/k/a Grupo Hispano-Suiza, S.A v. Prospero Moran and Asturnet, S.L*¹; en el asunto *Altavista Company v. Andrew Krotov*², en el que el titular del nombre de dominio aprovechó la posibilidad de atraer a usuarios a su página web (bajo el nombre de dominio “altavisga.com”) cuando incurrieran en un error tipográfico, creyendo que accedían a la página web de Altavista Company; en el asunto *Bundesrepublik Deutschland (Federal Republic of Germany) v. RJG Engineering Inc.*³, en el que el titular del nombre de dominio lo registró para confundir y engañar a los usuarios de Internet sobre el contenido de la página web abierta bajo el mismo; en el mismo sentido en el asunto *Nokia Corporation v. Nick Holmes t/a Etype Media*⁴.

Al concurrir notoriedad y renombre internacional en la denominación “calvin klein”, incorporada en las marcas de la demandante, existe mala fe por parte del demandado en el registro y uso del nombre de dominio controvertido, por tener conocimiento de la existencia de las marcas que incluyen la antedicha denominación (así ha sido puesto de manifiesto por la resoluciones dictadas por el Experto de Autocontrol D. Antonio Pérez de la Cruz de 6 de agosto

¹ D2000-1220.

² D2000-1091.

³ D2001-1401.

⁴ D2002-0001.

de 2008 “ligabbva.es” y por el Experto de Autocontrol D. Carlos Lasarte Álvarez de 10 de mayo de 2010 “toyotaiq.es”).

Por todo ello, parece claro que el demandado registró y uso el nombre de dominio de mala fe.

En atención a lo señalado, **RESUELVO:**

PRIMERO-Admitir la demanda presentada por Calvin Klein Trademark Trust contra D. R. P. respecto del nombre de dominio “calvinkleinropainterior”.

SEGUNDO-Ordenar la transferencia del nombre de dominio a Calvin Klein Trademark Trust.

Isabel Ramos Herranz

Experta